

Newsletter

2017.4.1



本日から、改正審査指南が施行

(本 Newsletter の発行日は April Fools' Day ではありませんが、Joke ではありません)

2017年4月1日、本日から改正審査指南が施行されました。

具体的な改正内容は、次のとおりです。

- ① コンピュータプログラム関連発明
- ② 化学分野の実験データの取り扱い
- ③ 無効審判中に認められる補正の範囲の拡大
- ④ 公衆に対して公開される包袋の内容

弊所では、2016年12月20付けの弊所の臨時ニュースレターにおきまして、審査指南改正案についての内容を説明させていただきましたが、その内容は、本日実際に施行された審査指南の対応にも用いることができるものです(その臨時ニュースレターが必要な方は、ご連絡いただければ幸いです)。

2017年3月29日 9:00-12:00に、専利代理人協会主催で国家知識産権局 専利局審査業務管理部による《専利審査指南》の改正説明会が行われました。

弊所でも、特に「コンピュータプログラム関連発明」の審査の運用について、独自に情報収集を行いました。

以下、上記改正説明会などの情報に基づく、実務上で特に影響のある上記①～③の改正内容についての紹介です。

① コンピュータプログラム関連発明

〔前記改正説明会での紹介内容〕

この改正は、「コンピュータが読み取り可能なコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体」を専利権付与の保護客体としたものです。

2017年4月1日以降の実体審査において、出願日にかかわらず、記憶媒体クレームが保護客体として審査されます。

また、記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラムを請求項で表現する際、「自然言語」の表現方式(例えば、プロセスの内容)を採用しなければならず、「プログラムコード」の表現方式(例えば、C言語、Java言語)は採用できません。

また、今回の改正部分以外については、これまでと同様の審査が行われます。

例えば、以下の2つの例は、いずれも審査官に受け入れてもらうことができる形式です。

Newsletter

2017.4.1



【例1】

コンピュータが読み取り可能な記憶媒体であって、それはコンピュータプログラムを記憶し、その特徴は、該コンピュータプログラムが処理装置で実行されたとき、コンピュータに以下のステップを実行させる：

- Aステップ；
- Bステップ；
- Cステップ。

【例2】

コンピュータが読み取り可能な記憶媒体であって、それはコンピュータプログラムを記憶し、その特徴は、該コンピュータプログラムが処理装置で実行されたとき、コンピュータに請求項1記載の方法のステップを実行させる。

注意点は、次のとおりです。

1. 以上の2つの例は、あくまで例にすぎず、請求項の具体的な表現方式は、上記2つの例に限られません。「自然言語」を用いた表現であれば、他の表現方式も認められます。
2. 表現されたコンピュータプログラムの内容が、純粋な規則（例えば、囲碁、ポーカーのゲームルール）である場合、このような請求項は認められません。請求項の内容が技術方案（専利法第2条の要求）である必要があります。
3. 主題名称を「プログラム製品」とすることはできません。「プログラム製品」であれば、方法を指すのか、記憶媒体を指すのか、それとも他の内容を指すのかが不明確だからです。その場合、保護範囲が不明確であるとして、専利法第26条第4項違反となります。

【弊所が関係者から独自に得た情報】

出願日が2017年4月1日より前の件であっても、明細書の記載範囲を超えないという状況であれば、つまり、明細書中に記憶媒体、プログラム及びプログラムステップに関する文字の記載がある場合、記憶媒体を主題とする独立請求項を追加する補正が可能であると考えられる。

独立請求項を追加する方式は、次のとおりです。

- (1) 自発補正、分割出願
- (2) 実体審査中の審査意見通知書に対する応答時

上記(2)については、専利法実施細則第51条第3項に規定された補正方式を満たしていないが、審査指南改正前後の出願間の公平を考慮して、審査官は、通常受け入れると考えられる。

【弊所のアドバイス】

今後の中国出願

コンピュータプログラム関連の発明については、記憶媒体を主題とする独立クレームを入れる。

すでに出願済みの中国出願

自発補正段階であれば、明細書中に記憶媒体の文字があれば、記憶媒体を主題とする独立クレームを追加する。

OA段階については、前記改正説明会では、「今回の改正部分以外については、これまでと同様の審査をする」との説明があり、そのまま理解すると「独立クレームの追加は認められない」ということとなりますが、前記の

Newsletter

2017.4.1



関係者から得た情報によればそれが認められるので、案件毎に担当審査官へ電話するなどして、その独立クレームの追加を試みる事が考えられます。

□その他

記憶媒体を主題とするクレームを含む分割出願を考慮する。

② 化学分野の実験データの取り扱い

〔弊所のアドバイス〕

2017年4月1日以降の実体審査において、出願日にかかわらず、「当業者が専利出願公開の内容から得られる技術的效果」に関して、OA応答の際に補充された実験データが、審査官により考慮されます。

このため、実験データの提出を積極的に検討することをお勧めします。

③ 無効審判中に認められる補正の範囲の拡大

〔改正説明会での紹介内容〕

2017年4月1日以降、無効審判請求時期などにかかわらず、無効審判中の補正について今回の改正が適用されます。

今回の改正により、あらたに可能になった補正方式は、次の2つです。

- 保護範囲を縮小するように他の請求項に記載された一または複数の技術特徴を請求項に加える補正
- 特許請求の範囲の明らかな誤りに対して行う補正

無効理由の追加、無効証拠の追加に関する審査指南改正について、下記の説明がありました。

A 無効理由の追加について

「権利者が行った補正内容に対する場合、無効理由の追加が可能である。」と明記されました。ただし、補正があったとしても、全ての無効理由の追加が認めるわけではない。

案例：

補正前の請求項：

1. 構成要件 A 及び B を備える装置。
2. 構成要件 C 及び D を有する請求項 1 に記載の装置。
3. 構成要件 E 及び F を有する請求項 1 に記載の装置。

補正後の請求項：

1. 構成要件 A、B、C 及び F を備える装置。

- ①請求項 1 が新規事項であるという無効理由は、追加可能；
- ②請求項 1 が明細書にサポートできないという無効理由は、追加可能；
- ③構成要件 F の用語の不明確であるという無効理由は、追加不可能。
(③で追加不可能な理由は、無効審判請求時にも主張可能である無効理由であるため)

Newsletter

2017.4.1

**B 無効証拠の追加について**

「権利者が提出した反証に対する場合、無効証拠の追加が可能である」と明記されました。
つまり、権利者が行った補正に対しては無効証拠の追加が不可能であることがより明確にされました。

その理由は：

理由①：無効段階では特許請求の範囲に記載されていない構成要件を追加することが不可能；

理由②：実施細則の第 67 条（審判請求から 1 ヶ月以内の補充可）を厳格に適用；

理由③：審理が長くなることを防止するため。

ただし、証拠の組み合わせは変更可能、公知常識的な証拠の追加も可能である。

【弊所のアドバイス】

権利者側としては、無効審判中の補正範囲が拡大されたことに基づき、例えば最後のクレームに、将来他の請求項を限定可能な内容をたくさん書いておき、そのまま登録を受け、将来、無効審判を受けた際の補正の範囲を広く確保しておく、という対策が可能です。

この対策は、実用新案出願についても利用することができます。

以上

今回の改正について、ご意見、ご要望、ご質問などがございましたら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

E-mail : jpdepartment@dragonip.com

担当：任向然（日本部）